Sr. Lic. D. Salvador Falla.

SECRETARÍA DE FOMENTO

DECRETO NÚM. 539

LEY Y REGLAMENTO

SOBRE

REGISTRO DE MARCAS DE FÁBRICA,

DE

COMERCIO É INDUSTRIALES

GUATEMALA
IMPRESO EN LA TIPOGRAFÍA NACIONAL
1897

SECRETARÍA DE FOMENTO

DECRETO NÚM. 539

LEY Y REGLAMENTO

SOBRE

REGISTRO DE MARCAS DE FÁBRICA,

DE

COMERCIO É INDUSTRIALES

GUATEMALA

IMPRESO EN LA TIPOGRAFÍA NACIONAL

1897

DECRETO NÚMERO 539.

JOSÉ MARÍA REYNA BARRIOS,

General de División y Presidente Constitucional de la República de Guatemala,

CONSIDERANDO:

Que para garantizar la propiedad de las marcas de fábrica, de comercio é industriales, se hace indispensable establecer reglas que determinen cuanto concierne á esa materia de transcendental importancia, ya que en muchos casos de contención ante los Tribunales de Justicia, se ha experimentado la necesidad de dictar una ley que estatuya la manera de verificar el registro de dichas marcas, las formalidades necesarias para adquirir su propiedad y las penas en que incurran los que las falsifiquen, adulteren ó contribuyan á defraudar á sus dueños:

DECRETO:

CAPÍTULO I.

DEL DERECHO DE PROPIEDAD DE LAS MARCAS.

Artículo 1º—Son marcas de fábrica, de comercio é industriales las denominaciones de los objetos ó los nombres de las personas, bajo una forma particular, los emblemas, los monogramas, los grabados ó estampados, los sellos, viñetas y relieves, las letras y números con dibujo especial, los envases ó envoltorios de los objetos y cualquier otro signo con que se quiera distinguir los artefactos de una fábrica ó los objetos de un comercio.

Artículo 2º—La marca puede ser colocada sobre los envases ó envoltorios ó sobre los mismos objetos que se quieren distinguir.

Artículo 3º—No se consideran como marcas de fábrica, de comercio é industriales:

1º Las letras, palabras, nombres ó distintivos que use ó deba usar el Estado;

2º La forma que se dé á los productos, por el fabricante;

3º El color de los productos;

4º Los términos ó locuciones que hayan pasado al uso general;

5º Las designaciones usualmente empleadas para indicar la naturaleza de los productos, ó la clase á que pertenecen; y

6º Los dibujos ó expresiones contrarias á la moral.

Artículo 4º—La propiedad absoluta de la marca, así como el derecho de oponerse al uso de cualquiera otra, que pueda producir directa ó indirectamente confusión entre los productos, corresponderá al industrial ó comerciante que haya llenado los requisitos exigidos por esta ley.

Artículo 5º—La propiedad exclusiva de la marca sólo se adquiere con relación á industrias de la misma especie.

Artículo 6º—El empleo de la marca es facultativo. Sin embargo, podrá ser obligatorio cuando necesidades de conveniencia pública lo requieran.

Artículo 7º—La propiedad de una marca, pasa á los herederos y puede ser transferida por contrato ó por disposición de última voluntad.

Artículo 8º—La cesión ó venta del establecimiento comprende la de la marca, salvo estipulación en contrario, y el cesionario tiene el derecho de servirse de la marca que lo designe, aunque ella sea nominal, de la misma manera que lo hacía el cedente, sin otras restricciones que las que sean impuestas expresamente en el contrato de venta ó cesión.

Artículo 9º—El contrato de transferencia de una marca, deberá hacerse inscribir en la Oficina en que está registrada, para adquirir los derechos que confiere esta ley, para las marcas registradas.

Artículo 10.—Sólo será considerada marca registrada, para los efectos de la propiedad que acuerda esta ley, aquella por la cual la Oficina haya hecho la correspondiente inscripción.

Artículo 11.—La protección de los derechos de fabricante, comerciante ó industrial, respecto al uso exclusivo de la marca, sólo durará diez años, que podrán ser prorrogados indefinidamente por otros términos iguales, llenándose nuevamente las formalidades establecidas y abonándose en cada vez el impuesto que fija el artículo 22.

Artículo 12.—Los particulares podrán adoptar para los productos de sus fábricas ó industrias permitidas por la ley, las marcas, nombres propios y distintivos que estimaren adecuados, exceptuando únicamente:

1º El escudo de armas de la República ó de cualquiera otro país, salvo que se presente autorización del respectivo Gobierno;

2º El retrato de cualquiera otra persona distinta del fabricante, comerciante ó industrial, sin su previo consentimiento; y

3º Los distintivos que den lugar á confusión con otras marcas registradas.

CAPÍTULO II.

FORMALIDADES PARA ADQUIRIR LA PROPIEDAD DE LAS MARCAS.

Artículo 13.—Todo el que deseare obtener la propiedad de una marca de fábrica, de comercio ó de industria, deberá solicitarla ante la Secretaría de Estado en el Despacho de Fomento.

Artículo 14.—La solicitud para obtener una marca se formulará en papel de á veinticinco centavos, y deberá ir acompañada:

1º De dos ejemplares de la marca, ó del signo distintivo, del que se quiera hacer uso;

2º De una descripción, por duplicado, de la marca ó del signo, si se trata de figuras ó de emblemas, debiendo indicarse la clase de objetos á que estén destinados, y si van á aplicarse á productos de una fábrica ú objetos de comercio;

3º De un recibo en que conste haberse depositado en la Tesorería Nacional el impuesto establecido por el artículo 22; el cual se devolverá en caso de declararse improcedente el registro de la marca; y

4º De un poder en forma, en caso de que el interesado no se presente personalmente.

Artículo 15.—Si la marca contuviere alguna contraseña y los interesados quisieren hacer reservada referencia de ella, lo verificarán en un pliego cerrado y lacrado con un sello, que sólo podrá abrir el Juez respectivo, en caso de litigio ó acusación criminal.

Artículo 16.—Al pie de las solicitudes se hará constar la fecha y hora en que se presentaren, por medio de una razón firmada y sellada por el Subsecretario del ramo; y el interesado tendrá derecho á que se le dé recibo de la solicitud, con expresión de la hora en que la presentó.

Artículo 17.—El derecho de prelación para la propiedad de una marca, se decidirá por el día y hora en que sea presentada la solicitud á la Oficina.

Artículo 18.—La solicitud sobre propiedad de una marca, se mandará publicar, por él término de un mes, en el periódico oficial, y se pasará después á la "Oficina de Marcas" para que informe. Si no se hubiere presentado oposición, ni fuere desfavorable el informe, se emitirá acuerdo gubernativo ordenando el registro de la marca. Con tal fin se remitirá el expediente original y

la muestra á la "Oficina de Marcas," para que se haga el registro en forma, se tome razón al pie de las diligencias, del número, folio y libro del registro, y se archive, para constancia de la operación practicada. La certificación de la inscripción, acompañada de uno de los ejemplares de la marca registrada, servirá al industrial de título de propiedad de la respectiva marca.

Artículo 19.—En caso de oposición ó informe desfavorable á la solicitud de registro de una marca, se oirá al Ministerio Público, y en seguida se resolverá lo procedente, si no hubiere nuevas diligencias que practicar.

Artículo 20.—Todas las cuestiones contenciosas entre particulares, sobre derecho al uso de una marca, falsificación de ella, ó imitación de la misma, son de la exclusiva competencia de los Tribunales.

Artículo 21.—La Dirección General de Estadística tendrá también á su cargo la Sección de "Registro de Marcas." Con tal objeto cuidará de que se lleve ese registro en libros convenientemente arreglados, numerados y foliados. Los de inscripciones tendrán tres columnas, una para colocar ó dibujar la marca, otra para las inscripciones y la tercera para las cancelaciones. El registro de cada marca será por orden númerico y cronológico. Además, se llevará un libro índice, por orden alfabético de apellidos, expresando en seguida la industria á que corresponda la marca, el libro, folio y número de la partida. Anualmente se publicará una memoria de todos los registros que se hubieren hecho, con la descripción de cada marca.

Artículo 22.—Por el registro y certificado de marca, cualquiera que sea su procedencia, se pagará un derecho de treinta pesos.

Por el registro y certificado de transferencia, se pagarán quince pesos.

Por los testimonios de certificado que se solicitaren en adelante, se pagarán cinco pesos, fuera del valor del sello del papel de la actuación, en que se extiendan.

Estos derechos se cubrirán en la Tesorería Nacional.

Artículo 23.—Las marcas, así como sus descripciones, estarán en la Oficina á disposición de todo el que deseare conocerlas, salvo las contraseñas secretas.

Artículo 24.—Las fábricas de países con quienes la República tenga en vigor convenios sobre el particular, registrarán sus marcas presentándose los dueños por sí ó por medio de apoderado, con mandato legal, y la constancia de estar registrada la marca en el otro país, debiendo, ambos documentos, estar traducidos en su caso y siempre legalizados.

Artículo 25.—El que haya inscrito su marca, tiene la propiedad de ella, mientras los Tribunales no manden cancelar la partida. En consecuencia, puede transmitirse ú otorgarse el permiso para usarla, anunciándolo en el periódico oficial y anotando en la "Oficina de Marcas" la escritura de traspaso ó concesión.

Los que anteriormente hayan omitido estos requisitos, cuidarán de llenarlos para legalizar sus derechos.

CAPÍTULO III.

DE LOS NOMBRES DE FÁBRICA, DE INDUSTRIA Ó DE COMERCIO, Y DERECHOS QUE POR EL REGISTRO DE LA MARCA SE OBTIENEN.

Artículo 26.—El nombre del comerciante y el de la razón social, el de la muestra ó designación de una casa que negocie en artículos determinados, constituye una propiedad industrial, para los efectos de esta ley.

Artículo 27.—Si un comerciante quisiere ejercer una industria ya explotada por otra persona, con el mismo nombre ó con la misma designación convencional, deberá adoptar una modificación que haga que ese nombre ó esa designación sea visiblemente distinta de la que usaba la casa preexistente.

Artículo 28.—Las sociedades anónimas tienen derecho al nombre que llevan, como cualquier particular, y están sujetas á las mismas prescripciones.

Artículo 29.—El derecho al uso exclusivo del nombre como propiedad industrial, terminará con la casa de comercio que lo lleve, ó con la explotación del ramo de industria.

Artículo 30.—No es necesario el registro del nombre para ejercer los derechos acordados por esta ley, salvo el caso en que forme parte de la marca.

Artículo 31.—El registro de marcas se entiende acordado sin responsabilidad alguna del Gobierno, quedando únicamente á los que se crean perjudicados por un tercero, el derecho de acudir á los Tribunales á deducir la acción civil ó criminal que corresponda.

CAPÍTULO IV.

DISPOSICIONES PENALES.

Artículo 32.—Serán castigados con la pena de seis meses á un año de arresto mayor, conmutable en todo ó en parte, conforme al artículo 46 del Código Penal:

1º Los que falsifiquen ó adulteren de cualquier manera, una marca de fábrica, de comercio ó de industria;

2º Los que pongan sobre sus productos ó los efectos de su comercio, uua marca ajena;

3º Los que con conocimiento vendan, pongan en venta, se presten á vender ó á circular, artículos con marca falsificada ó fraudulentamente aplicada;

4º Los que á sabiendas vendan, pongan en venta, ó se presten á vender marcas falsificadas, y los que vendan marcas auténticas, siu conocimiento de su propietario;

5º Todos aquellos que con intención fraudulenta pongan ó hagan poner sobre una mercadería, una enunciación ó cualquiera otra designación falsa con relación al regis-

tro de la marca ó á la naturaleza, calidad, cantidad, número, peso ó medida, ó al lugar ó país en el cual haya sido fabricada ó expedida; y

6º Los que á sabiendas vendan, pongan en venta, ó se presten á vender mercaderías con cualquiera de las enunciaciones falsas, mencionadas en el inciso anterior.

Artículo 33.—Para que haya delito, no es necesario que la falsificación abrace todos los objetos que debían ser marcados, bastando la aplicación á un solo objeto.

Artículo 34.—La simple tentativa no induce penalidad, ni causa responsabilidad civil, pero da lugar á la destrucción de los instrumentos que debían servir exclusivamente para la falsificación.

Artículo 35.—Los que venden ó ponen en venta mercaderías con marca usurpada ó falsificada, están obligados á dar al comerciante ó fabricante dueño de ellas, noticias completas por escrito, sobre el nombre y la dirección del que le haya vendido ó procurado la mercadería, así como sobre la época en que haya comenzado el expendio, y en caso de resistencia, podrán ser compelidos judicialmente, so pena de ser considerados como cómplices del delincuente.

Artículo 36.—Las mercaderías con marca falsificada, que se encontraren en poder del falsificador ó de sus agentes, serán comisadas y vendidas, y su producto, después de pagados los costos é indemnizaciones establecidas por esta ley, se adjudicará á la Tesorería de las casas de Beneficencia de la localidad.

Artículo 37.—Las marcas falsificadas que se encontraren en poder del falsificador ó de sus agentes, serán inutilizadas, así como los instrumentos que hubiesen servido especialmente para la falsificación.

Artículo 38.—La acción criminal no podrá iniciarse de oficio, y corresponderá solamente á los particulares interesados, pero una vez entablada podrá continuarse por pedido del Ministerio fiscal del respectivo departamento.

El demandante podrá desistir de su acción hasta el momento de dictarse la sentencia.

Artículo 39.—Los damnificados por contravención á los preceptos de esta ley, podrán ejercer su acción, por daños y perjuicios, contra los autores y cooperadores del fraude.

Las sentencias de condenación serán publicadas á costa del contraventor.

Artículo 40.—No se podrá intentar acción civil ni criminal después de pasados tres años de cometido ó repetido el delito, ó después de un año contado desde el día en que el propietario de la marca tuvo conocimiento del hecho, por primera vez.

Los actos que interrumpen la prescripción, son aquellos que están determinados por el derecho común.

Artículo 41.—Las disposiciones contenidas en los artículos de la presente ley, serán aplicables á los que hicieren uso del nombre de un comerciante ó de una razón social, de la muestra ó de la designación de una casa de comercio, industria ó fábrica, sin tener para ello la autorización legal correspondiente.

CAPÍTULO V.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS.

Artículo 42.—Los industriales, comerciantes ó fabricantes que al promulgarse esta ley, estuvieren en posesión de una marca inscrita dentro del territorio de la República, no podrán obtener el derecho al uso exclusivo de ella conforme á la presente ley, sino llenando las condiciones exigidas por ella. Con este fin, se les acuerda un plazo de seis meses, á contarse desde el día de su promulgación.

Artículo 43.—Si antes de la promulgación de esta ley, varios industriales, comerciantes ó fabricantes hubiesen

hecho uso de una misma marca, el derecho al uso exclusivo de ella pertenecerá á aquel que probase haber hecho uso legítimo de tal marca antes que los demás.

Si ninguno de los interesados pudiere justificar la prioridad en el uso de la marca, se acordará la propiedad de ella al que tenga mayores elementos de producción.

Artículo 44.—No habiéndose hecho registrar una marca dentro del plazo fijado en el artículo 42, nadie podrá prevalerse del uso hecho de ella, antes de la sanción de la presente ley, para reclamar el derecho de prioridad.

Artículo 45.—Para que las marcas extranjeras gocen de las garantías qne esta ley acuerda, deberán ser registradas conforme á los Tratados respectivos.

Los propietarios de ellas ó sus agentes debidamente autorizados, son los únicos que pueden solicitar el registro.

Artículo 46.—Queda encargada la Dirección General de Estadística de organizar convenientemente la Sección de marcas de fábrica, conforme á la presente ley y al reglamento que emitirá la Secretaría del ramo.

Artículo 47.—Del presente decreto se dará cuenta á la próxima Legislatura.

Dado en el Palacio del Ejecutivo: en Guatemala, á veintitrés de noviembre de mil ochocientos noventa y siete.

José María Reyna Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho de Fomento,

F. García.

REGLAMENTO DE LA OFICINA DE REGISTRO DE MARCAS DE FÁBRICA É INDUSTRIALES

Secretaría de Estado en el Despacho de Fomento: Guatemala, 23 de noviembre de 1897.

La Secretaría de Fomento, en observancia de lo dispuesto en el artículo 46 del Decreto gubernativo número 539, tiene á bien emitir el siguiente:

REGLAMENTO PARA LA OFICINA DE REGISTRO DE MARCAS DE FÁBRICA É INDUSTRIALES.

Artículo 1º—La oficina de registro de marcas de fábrica é industriales, será una Sección anexa á la Dirección General de Estadística, entre cuyos empleados el Jefe de la Dirección distribuirá convenientemente esos trabajos.

Artículo 2º—Dicha Sección constará de los empleados siguientes:

1º El Director General, que tendrá la superintendencia de la oficina y firmará las partidas de los libros y las certificaciones que se expidan;

2º Un oficial encargado de llevar los libros y de extender las partidas y certificaciones conforme á las instrucciones del Director; y

3º Un archivero de los expedientes de marcas ya registradas, de los cuales llevará un inventario formal.

Artículo 3º—El registro se llevará en libros rayados y foliados con plan uniforme ,como lo previene el artículo 21 de la ley de marcas, debiendo cada una de sus hojas sellarse por la Secretaría de Fomento, razonándose en la última el número de ellas por el Subsecretario.

Artículo 4º—Presentado un expediente para el registro de la marca, el Secretario pondrá al pie el día y la

hora de su presentación, y lo pasará en seguida al Director, para que disponga su inscripción.

Artículo 5º—Las inscripciones se redactarán conteniendo los puntos siguientes:

1º Número de la marca, conforme se vayan registrando en los libros;

2º Número de la inscripción;

3º Explicación de la clase de marca y descripción de la misma;

4º Dueño actual de la marca;

5º Fecha del acuerdo gubernativo que mandó registrarla;

6º Indicación del número que corresponderá al expediente en el archivo, y expresión de la hora en que se presentó para su registro; y

7º La fecha de la partida, el sello de la oficina y la firma del Director General.

Artículo 6º—Hecha la correspondiente inscripción, se hará la anotación en el libro índice prevenido por la misma ley, y se pasará el expediente al archivero para que lo archive y agregue al inventario.

Artículo 7º—Las inscripciones de traspaso de una marca contendrán los puntos siguientes:

1º Número de orden de la inscripción;

2º Nombre del dueño actual de la marca, en virtud de traspaso del anterior, con expresiôn del motivo, si á título gratuito, oneroso ú hereditario;

3º Fecha del documento público de traspaso de la marca, funcionario que lo autorizó y hora en que fué presentado para su registro; y

4º La fecha de la partida, el sello de la oficina y la firma del Director.

Hecha la inscripción, se pondrá al pie del documento, razón del número, libro y folio del registro de traspaso de la marca, devolviéndose al interesado cuando fuere una escritura pública.

Artículo 8º—Las cancelaciones de inscripciones contendrán:

1º El número de orden;

2º Indicación de la inscripción que se cancela;

3º El motivo de la cancelación, si de oficio por haberse dejado pasar los términos que fijan respectivamente los artículos 11 ó 42 de la ley, sin renovarse el registro, ó bien, si por orden de un Tribunal, en cuyo caso se pondrá la fecha de la sentencia, la designación del Tribunal que la dictó, y el número que al legajo corresponderá en el archivo de marcas; y

4º La fecha de la cancelación, el sello de la oficina y la la firma del Director.

Artículo 9º—La oficina estará abierta todos los días hábiles, de 9 á 11 de la mañana y de 1 á 3½ de la tarde.

Artículo 10.—Por la certificación de una inscripción ó de un expediente archivado, se cobrará el valor de lo escrito; y se entregará, previa constancia de pago del derecho establecido á favor del fisco en el artículo 22 de la ley.

Artículo 11.—Los libros del registro de marcas y los expedientes del archivo, pueden exhibirse á cualquiera que lo solicite, siempre que pague al respectivo empleado doce centavos por la exhibición de cada partida.

Artículo 12.—La Memoria anual que publique la oficina con descripción de las marcas registradas, será enviada gratuitamente á todos los que hubieren pagado los derechos que fijan los dos primeros incisos del artículo 22 de la ley, siempre que hubiesen dado á conocer á la Dirección su último domicilio.

Comuníquese y publíquese.

El Ministro de Fomento,

F. García.

El Subsecretario,

A. Gómez Carrillo.